

Cuestión Q217

Grupo Nacional: Español

Título: **El criterio de patentabilidad de la actividad inventiva / no obviedad**

Contributors: Nicolas Ruiz
Anna Autó
Francisco Bernardo
Lara Broschat
Marcel·li Curell Aguilà
Ismael Igartua
Dario Mohamadian
Elena Molina
David Pellisé
Oriol Ramon
Antoni Romani Lluch
Pedro Saturio

Representante en el Comité de Trabajo: Nicolas Ruiz

Fecha: 31 de mayo del 2011

Cuestiones

I. Analisis de la legislación y de la jurisprudencia vigentes

Los Grupos son invitados a contestar las siguientes preguntas en conexión con sus leyes nacionales:

Nivel de actividad inventiva / no obviedad

1. *¿Cual es el estándar de apreciación de la actividad inventiva / no obviedad en su jurisdicción? ¿De qué manera se define?*

El artículo 8.1 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes (en adelante, la "**Ley de Patentes**") dispone que "*Se considera que una invención implica actividad inventiva si no resulta del estado de la técnica de manera evidente para un experto en la materia*". Asimismo, la actividad inventiva se aprecia desde la perspectiva del experto en la materia en la fecha de depósito de la solicitud de patente o si es preciso en la fecha de prioridad. El estado de la técnica relevante para valorar la actividad inventiva viene delimitado por la aplicación conjunta de los artículos 6.2, 7 y 8.2 de la Ley de Patentes.

En términos generales, la regulación de la actividad inventiva en la Ley de patentes sigue las pautas del Convenio sobre concesión de Patentes Europeas, hecho en Munich el 5 de octubre de 1973 (en adelante “CPE”).

2. *¿Ha cambiado el estándar en los últimos 20 años? ¿Ha evolucionado el estándar conjuntamente con la evolución técnica/industrial de su jurisdicción?*

El estándar legal se ha mantenido inalterado en los últimos veintiséis años. En su aplicación práctica, no se ha producido una evolución especialmente clara, aunque también es verdad que desde determinados ámbitos se ha denunciado una tendencia a rebajar el grado de exigencia de la actividad inventiva. Ahora bien, no cabe olvidar que numerosas áreas de la técnica/industria han conocido su mayor evolución tecnológica en los últimos veinte años, algunas alcanzando una madurez que convierte en más difíciles y pequeños los nuevos avances, lo que sin duda influye en la valoración de la actividad inventiva.

3 *¿Existen directrices de examen sobre la actividad inventiva/no obviedad publicadas por las autoridades responsables de la concesión de patentes? ¿En caso afirmativo cual es la eficacia y la utilidad de dichas directrices?*

Existen unas Directrices de examen de solicitudes de patentes publicadas por el Departamento de patentes e información tecnológica de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) (en adelante “**Directrices de examen de la OEPM**”). Los apartados 6.5, 6.6, y 6.7 de estas Directrices están específicamente dedicados a la apreciación de la actividad inventiva.

Como cabe suponer, las Directrices de examen de la OEPM coinciden sustancialmente con las que publica la Oficina Europea de Patentes (EPO) (en adelante “**Directrices de examen de la EPO**”), sin perjuicio de ciertos matices diferenciadores.

Las Directrices de examen de la OEPM no tienen carácter normativo, pero son de obligado seguimiento por los examinadores de la OEPM. Por ello, su publicación constituye una herramienta de enorme importancia para los inventores, las empresas y sus asesores. También son frecuentemente tomadas en consideración por los tribunales.

4 *¿Difiere el estándar de actividad inventiva / no obviedad durante el examen y en el marco de un litigio?*

El estándar estrictamente legal es único y rige indistintamente tanto en el ámbito administrativo, como en el jurisdiccional. En su aplicación práctica pueden producirse divergencias derivadas fundamentalmente de los dos factores siguientes:

- Las Directrices de examen de la OEPM –que no tienen carácter normativo– vinculan a los examinadores, pero no a los tribunales, sin perjuicio de que éstos las puedan tomar en consideración, como así lo hacen en bastantes ocasiones.
- Los examinadores tienen un perfil profesional técnico, sin perjuicio de su conocimiento de los aspectos legales vinculados a los requisitos de patentabilidad. Por el contrario, el perfil profesional de los jueces es estrictamente jurídico, y su valoración de la actividad inventiva depende en buena medida de las opiniones que emitan los peritos técnicos. Estos peritos normalmente son independientes pero designados por las propias partes litigantes, de manera que lo más frecuente es que emitan dictámenes con conclusiones favorables al comitente y opuestas a las de la contraparte. Corresponde a los tribunales valorar los dictámenes periciales “según las reglas de la sana crítica” (artículo 348 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

Interpretación de las reivindicaciones e interpretación del estado de la técnica

5 *¿Cómo se interpretan las reivindicaciones en su jurisdicción? ¿Son interpretadas literalmente, o en la forma que serían entendidas por un experto en la materia?*

Las reivindicaciones se construyen e interpretan desde la perspectiva del experto en la materia.

6 *¿Es posible interpretar las reivindicaciones a partir de las realizaciones contenidas en el cuerpo de la memoria?*

El artículo 60.1 de la Ley de Patentes establece que la extensión de la protección conferida por la patente o por la solicitud de patente se determina por el contenido de las reivindicaciones. Sin embargo, la descripción y los dibujos sirven para la interpretación de las reivindicaciones. Ello es coherente con el artículo 26 de la Ley de Patentes que dispone que las reivindicaciones definen el objeto por el que se solicita protección y deben ser claras, concisas y han de fundarse en la descripción. El artículo 60 de la Ley de Patentes fue interpretado por la memoria acompañada con su correspondiente Proyecto de ley, determinando una interpretación de la reivindicación que trascienda su mera literalidad, propugnando una interpretación dentro del contexto que proporcionan la descripción y los dibujos, aunque señalando que interpretar no significa aportar elementos no reivindicados ni siquiera implícitamente, aunque estén descritos, al ser las reivindicaciones y no la descripción las delimitadoras de la invención protegida.

En materia de interpretación de las reivindicaciones, el régimen que establece la Ley de Patentes coincide sustancialmente con la regulación contenida en el CPE. Si bien el Protocolo interpretativo del artículo 69 CPE sólo es vinculante en España respecto de las patentes europeas con efectos en este país, en la práctica extiende su ámbito de influencia a las patentes españolas.

7 *¿Cómo se interpreta la técnica anterior? ¿Debe interpretarse de manera literal o bien tal como lo entendería un experto en la materia? ¿Está permitido basarse en divulgaciones inherentes (aspectos de la técnica anterior que no están mencionados de manera explícita pero que un experto en la materia entiende que están presentes)?*

El estado de la técnica se interpreta por el experto en la materia incluyendo también el conocimiento general común disponible en la fecha de solicitud o, en su caso, de prioridad de la patente. Las revelaciones implícitas pueden estar permitidas; de hecho han sido tomadas en consideración en una Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona¹, que las identifica con el proceso lógico por el que se extrae de la lectura de lo explícito la presencia de lo implícito en la descripción, esto es, la inevitabilidad se predica de la deducción.

8 *¿Difiere alguna de las respuestas a las preguntas anteriores durante la fase de examen y en el marco de un litigio?*

Pueden darse diferencias en la aplicación práctica de los criterios legales como consecuencia de los factores indicados al contestar a la pregunta 4.

¹ Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15, sentencia N°116/2007 del 18 de octubre del 2007.

Combinación o modificación del estado de la técnica

- 9 ¿Es adecuado en su jurisdicción determinar la falta de actividad inventiva u obviedad con respecto a una sola referencia del estado de la técnica anterior? En caso afirmativo, y suponiendo que una reivindicación es nueva con respecto a la referencia del estado de la técnica anterior, ¿qué se requiere para proporcionar la enseñanza o enseñanzas que faltan? ¿Es suficiente la argumentación? ¿Constituye el nivel del conocimiento general común un aspecto que deba tenerse en cuenta?**

De acuerdo con las Directrices de examen de la OEPM, en ciertos casos el contenido de un solo documento del estado de la técnica puede determinar la falta de actividad inventiva.

Para determinar la existencia de actividad inventiva está permitido combinar varios aspectos técnicos contenidos en el mismo documento de referencia, como un determinado libro, pero únicamente en el caso en que esa combinación hubiera sido evidente para el experto en la materia, es decir, si hubiera habido una posibilidad razonable de que el experto en la materia hubiese podido asociar esas partes del documento entre sí.

Estos son algunos ejemplos de situaciones en las que un único documento del estado de la técnica constituye suficiente base para motivar la falta de actividad inventiva:

- a.- Cuando una característica técnica conocida en un campo técnico se aplica a otro campo y esa aplicación hubiera sido evidente para un experto en la materia.
- b.- Cuando la diferencia que existe entre el contenido del documento y el objeto reivindicado era suficientemente conocida para que sea innecesaria la prueba documental.
- c.- Cuando el objeto reivindicado trata sobre la utilización de un producto conocido, y esa utilización hubiera sido evidente habida cuenta de las propiedades conocidas del producto.
- d.- Cuando la invención reivindicada difiere de la técnica conocida debido simplemente a la utilización de equivalentes que sean suficientemente conocidos para que sea innecesaria la prueba documental.

Además de los conocimientos especializados propios del experto en la materia, también puede formar parte del estado de la técnica pertinente el conocimiento general común, por lo que el nivel de dicho conocimiento general común también es un aspecto importante que hay que tener en cuenta.

- 10 ¿Qué se requiere para combinar dos o más referencias de la técnica anterior? ¿Se requiere una enseñanza o una motivación explícitas para combinar?**

Las Directrices de examen de la OEPM señalan que para determinar la existencia de actividad inventiva está permitido combinar los contenidos de dos o más documentos de referencia del estado de la técnica, pero únicamente en el caso en que esta combinación hubiera sido evidente para el experto en la materia.

Para determinar si hubiera sido evidente combinar dos o más documentos diferentes, el examinador de la OEPM considera lo siguiente:

a- Si la naturaleza y el contenido de los documentos son tales que hacen probable o improbable la combinación de esos documentos para el experto en la materia;

b- Si los documentos proceden de campos técnicos similares o cercanos y, si éste no fuera el caso, si presentan una relación suficiente con el problema particular de que trata la invención.

También hubiera resultado evidente para el experto en la materia combinar los contenidos de dos documentos de los que uno se refiere al otro de forma clara e inequívoca.

La combinación, el reemplazo o la modificación de los contenidos de uno o varios elementos del estado de la técnica sólo pueden conducir a la falta de actividad inventiva si el estado de la técnica o los conocimientos generales propios del experto en la materia le hubieran motivado razonablemente a proceder a esa combinación, ese reemplazo o esa modificación con una esperanza de éxito razonable con el fin de llegar a la invención reivindicada. Es necesario que exista una base en el estado de la técnica que sugiera la combinación.

11 Cuando dos o más referencias de la técnica anterior se combinan, ¿qué relevancia tiene la proximidad del campo técnico con respecto a lo que se reivindica? ¿Qué relevancia tiene el problema que el inventor de la reivindicación en cuestión estaba intentando resolver?

Para evaluar la actividad inventiva de una reivindicación con respecto a la combinación de dos o más documentos de la técnica anterior es importante tener en cuenta la proximidad del campo técnico de dichos documentos con respecto al campo técnico de la invención reivindicada, de modo que el experto en la materia podría no buscar en campos técnicos remotos.

No obstante, el problema derivado del estado de la técnica más cercano que debe resolver la invención puede impulsar al experto en la materia a buscar su solución en otro campo técnico.

Para evaluar la actividad inventiva con respecto a la combinación de dos o más documentos de la técnica anterior también es importante que dichos documentos tengan una relación suficiente con el problema particular de que trata la invención.

12 ¿Está permitido en su jurisdicción combinar más de dos referencias para mostrar falta de actividad inventiva u obviedad? ¿Difiere el criterio con respecto a cuando sólo se combinan dos referencias?

Las Directrices de examen de la OEPM indican que para determinar la existencia de actividad inventiva está permitido combinar los contenidos de dos o más documentos de referencia de la técnica anterior.

No existe en las mismas una indicación similar a la recogida en las Directrices de examen de la EPO (véase la Parte C-IV, 11.6), relativa a que el hecho de que la combinación de más de un documento o divulgación anterior con el estado de la técnica más próximo para llegar a una combinación de características puede ser un signo de presencia de actividad inventiva.

Como se ha mencionado anteriormente, las Directrices de examen de la OEPM están inspiradas sustancialmente en las Directrices de examen de la EPO y no se aprecia

ninguna tendencia que permita pensar que la OEPM considera que la necesidad de combinar más de dos referencias no puede ser un signo de presencia de actividad inventiva.

13 ¿Difieren las respuestas a cualquiera de las preguntas anteriores durante la fase de examen y en el marco de un litigio?

Pueden darse diferencias en la aplicación práctica de los criterios legales como consecuencia de los factores indicados al contestar a la pregunta 4.

Problema técnico

14 ¿Qué papel desempeña, si es que desempeña alguno, el problema técnico a resolver en la determinación de la actividad inventiva o no obviedad?

El problema técnico a resolver desempeña un papel esencial en la determinación de la actividad inventiva o no obviedad, siempre que se utiliza el método problema solución.

Las Directrices de examen de la OEPM establecen que *“uno de los métodos posibles para evaluar la actividad inventiva”* es el método problema solución (ver Parte E, apartado 6.6 en la página 159), que se corresponde con el *“problem-and-solution approach”* utilizado por la EPO (ver Parte C-IV, 11-7, Directrices de examen de la EPO). Dicho método considera el problema técnico a resolver como noción esencial a la hora de valorar la actividad inventiva. Asimismo podemos deducir que en caso de utilizar esta aproximación, la OEPM, de la misma manera considerará este punto como primordial.

Las Directrices de examen la OEPM consideran también las denominadas *“invenciones de problema”*, invenciones en las que la actividad inventiva reside precisamente en el reconocimiento de un problema que no era obvio, siendo la solución obvia una vez planteado dicho problema.

15 ¿En qué medida, en su caso, debe estar descrito o identificado el problema técnico a solucionar en la descripción?

El artículo 5.2 del Real Decreto 2245/1986, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley de Patentes (en adelante **“Reglamento de ejecución de la Ley de Patentes”**) requiere formalmente que la descripción contenga *“una explicación de la invención, tal y como es caracterizada en las reivindicaciones que permita la comprensión del problema técnico planteado, así como la solución al mismo”*.

Sin embargo, las Directrices de examen de la OEPM no se pronuncian en relación con la necesidad de que en la descripción se identifique el problema técnico, como es el caso de la Regla 42 c) del CPE, y de la Parte C-II, 4.5 de las Directrices de examen de la EPO,. En todo caso, de las mismas se deduce que es tarea del Examinador formular el efecto técnico y, en consecuencia, el problema técnico subyacente en la invención reivindicada. Como consecuencia este último puede resultar diferente al problema planteado por el solicitante.

Este tema, también está recogido en las Directrices de examen de la EPO (ver Parte C-VI, 11.5.2.), que tratan el hecho de que el *“problema”* planteado por el solicitante puede

no ser el problema técnico objetivo subyacente en la invención, lo que no excluye que en la fase de examen e impugnación pueda reconsiderarse el problema técnico.

Efectos ventajosos

16 ¿Qué papel desempeñan, si es que desempeñan alguno, los efectos ventajosos en la determinación de la actividad inventiva o no obviedad?

Las Directrices de examen de la OEPM señalan que *“hay que evitar dejarse influenciar por las afirmaciones del solicitante en la descripción sobre diversas ventajas de la invención, si dichas ventajas no se derivan directamente de la diferencia con el estado de la técnica en términos de las características técnicas reivindicadas.”* (Parte E, apartado 6.6.1, pág. 162)

Lo expuesto no quita que la inclusión de efectos ventajosos en la descripción puede contribuir decisivamente a percibir la existencia de actividad inventiva. En este sentido, las Directrices de examen de la EPO indican que los efectos ventajosos *“son muchas veces importantes para determinar la actividad inventiva”* (ver Parte C-IV, 1.3)

17 ¿Deben explicitarse los efectos ventajosos en la descripción tal cual se presentó?

Las Directrices de examen de la OEPM indican que *“cualquier ventaja de la invención se debe explicar, si es necesario, a la luz de las soluciones aportadas hasta la fecha en el estado de la técnica”* (ver Parte D, Apartado 5.5, página 117). Las Directrices de examen de la EPO, por su parte, señalan que el CPE *“no requiere ni explícita ni implícitamente que una invención, para ser patentable, tenga que implicar algún progreso técnico o ni siquiera ningún efecto útil”* (ver Parte C-IV, 1.3). Prueba de ello es que invenciones que simplemente son alternativas a otras invenciones existentes pueden ser patentables ante la EPO, y también ante la OEPM.

18 ¿Es posible que el Examinador considere datos presentados a posteriori?

Sí, es posible que el Examinador considere datos presentados a posteriori por el solicitante, en la medida en que dichos datos sirvan, por ejemplo, para justificar ante él la existencia de actividad inventiva, tanto en el caso de que no se haya reformulado el problema como en el caso de que sí se haya reformulado.

Las Directrices de examen de la OEPM no contienen una referencia específica a esta posibilidad, a diferencia de lo que sucede con las Directrices de examen la EPO (Parte C-IV, 5.3.5 y 11.11), que establecen que los argumentos a tomar en consideración por el Examinador, a fin de determinar la existencia de actividad inventiva, pueden ser obtenidos de la solicitud de la patente en la forma en que fue presentada o aportados por el solicitante posteriormente durante la tramitación.

19 ¿Cuán “reales” deben ser los efectos ventajosos? ¿Son suficientes ejemplos en papel o hipotéticos?

Las Directrices de examen de la OEPM tampoco aclaran este punto. Sí se afirma en las mismas que hay que evitar *“dejarse influenciar por las afirmaciones del solicitante en la descripción sobre diversas ventajas de la invención, si dichas ventajas no se derivan directamente de la diferencia con el estado de la técnica en términos de las características técnicas reivindicadas”* (ver Parte E, apartado 6.6.1, página 162).

20 ¿Difieren las respuestas a cualquiera de las preguntas anteriores durante la fase de examen y en el marco de un litigio?

Pueden darse diferencias en la aplicación práctica de los criterios legales como consecuencia de los factores indicados al contestar a la pregunta 4.

Enseñanzas que alejan al experto de la solución ("Teaching away")

21 ¿Reconoce su jurisdicción el concepto de "teaching away" como un factor favorable a la actividad inventiva / no obviedad? ¿Deben ser explícitas tales enseñanzas?

La Ley de Patentes no prevé ni reconoce explícita ni implícitamente el mencionado factor.

Ello no obstante, dicho factor sí parece mencionarse en las Directrices de examen de la OEPM cuando en los ejemplos para ilustrar aspectos de la actividad inventiva (véase Parte E, apartado 6.5.g, página 172) menciona el de la *"eliminación de un prejuicio técnico"*. Expresan en concreto tales Directrices que: *"Por regla general, existe actividad inventiva si el estado de la técnica lleva a un experto en la materia lejos del procedimiento propuesto por la invención reivindicada. Esto se aplica, en particular, cuando al experto en la materia ni siquiera se le ocurriría la realización de experimentos para determinar si son alternativas al medio conocido para eliminar un obstáculo técnico real o imaginado"*. En definitiva, con ello se seguirían las Directrices de examen de la EPO.

Este concepto se ha esgrimido en algún proceso judicial para defender la concurrencia de la actividad inventiva. Muestra de ello, como se desprende de una Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona², en la que el Tribunal ha apuntado tratarse de un argumento razonable y a considerar, aún cuando acabó por rechazarlo y a sostener la falta de actividad inventiva de la patente analizada con base en diferentes consideraciones.

22 ¿Qué importancia tiene el concepto de "teaching away" entre los demás factores que sirven para sostener la actividad inventiva/ no obviedad?

En base a lo dicho en el precedente apartado, es todavía pronto para pronunciarnos acerca del grado de importancia del mencionado factor, pero qué duda cabe que cuanto más se aduzca en los procesos judiciales, más posibilidades habrá de que finalmente los juzgados y tribunales lo analicen y justifiquen su procedencia e importancia.

En cualquier caso, es un factor más a tener en cuenta a modo de indicio de la concurrencia de actividad inventiva, y su importancia dependerá de cada caso, en particular de la incidencia del perjuicio técnico o científico objeto de superación. Sobre todo, cuando parecen preverlo tanto las Directrices de examen de la OEPM y Marcas, como las Directrices de examen de la EPO.

23 ¿Existe alguna diferencia en el modo de aplicar el concepto de "teaching away" durante el examen y en el marco de un litigio?

² Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15, Sentencia Nº 91/2008 del 2 de junio del 2010

Teniendo en cuenta que se acogen al procedimiento opcional de concesión de solicitudes de patente española con examen sustantivo un porcentaje muy reducido del total de solicitudes (aproximadamente el 8%), no disponemos en estos momentos de información suficiente y relevante en cuanto a la aplicación del factor en cuestión durante el mencionado examen.

Sin embargo, pueden darse diferencias en la aplicación práctica de los criterios legales como consecuencia de los factores indicados al contestar a la pregunta 4.

Indicios secundarios

24 *¿Están reconocidos los indicios secundarios en su jurisdicción?*

Al igual que respecto del “*teaching away*”, la Ley de Patentes nada establece respecto a los “indicios secundarios”. En cambio, las Directrices de examen de la OEPM, al igual que las Directrices de examen de la EPO, sí que tratan de los “indicios secundarios” o de los “indicios relacionados con la actividad inventiva”. Por su parte, los tribunales sí que han ido desarrollando diferentes aspectos, factores o pruebas que sirven como indicios de la actividad inventiva.

25 *En caso afirmativo, ¿qué tipo de indicios se aceptan? ¿Cómo y hasta qué punto es posible demostrarlos? ¿Se exige una relación estrecha entre la invención reivindicada y los indicios secundarios?*

Aún cuando la OEPM dispone de sus propias Directrices de examen y no son totalmente coincidentes con las de la EPO, en lo que ahora importa son a la postre bastante homogéneas con aquéllas.

Las Directrices de examen de la EPO hablan de “*secondary indicators*” y las Directrices de examen de la OEPM de “*indicios relacionados con la actividad inventiva*”, citando dos categorías de indicios: “*el valor técnico, necesidades experimentadas desde hace tiempo*” y “*el éxito comercial*”..

En este sentido, las Directrices de examen de la OEPM citan como indicios que pueden apoyar la existencia de actividad inventiva, los siguientes (Pág. 158):

- si la invención reivindicada satisface una necesidad experimentada desde hace tiempo;
- si la invención reivindicada supera un prejuicio técnico;
- si ha habido intentos anteriores, no finalizados con éxito, para lograr el resultado alcanzado por la invención reivindicada;
- si la invención reivindicada conduce a un resultado inesperado; y
- si la invención reivindicada ha obtenido un éxito comercial notable.

26 *¿Son distintas las respuestas a las cuestiones anteriores durante el examen y en el marco de un litigio?*

Los tribunales españoles vienen considerando útiles y con una función ilustrativa los criterios de la EPO, fijados en las Directrices de examen y en la doctrina emanada de las Cámaras de Recurso, pues se considera que proporcionan pautas interpretativas sobre conceptos clave del CPE, que no cabe obviar y que asimismo servirían para las patentes españolas al inspirarse ambos ordenamientos en iguales principios.

En base a lo dicho en el precedente apartado, los tribunales han establecido que sirve para sostener la actividad inventiva el que la invención examinada aporte mejoras con respecto al estado de la técnica más próximo, e incluso el eventual éxito comercial de la propia invención, bien se ejemplifique por la reacción de las empresas competidoras, por la concesión de licencias a terceros, o de otra forma.

De ahí que las diferencias con respecto a los litigios no sean excesivas, siendo muy probable que la OEPM y los tribunales acaben por seguir un criterio homogéneo en este sentido.

Otras consideraciones

27 Además de las cuestiones analizadas en las preguntas 4-26 anteriores, ¿existen otras cuestiones, pruebas o factores que se deban tener en cuenta para determinar la actividad inventiva / no obviedad en su jurisdicción?

No, hasta la fecha ni las Directrices de examen de la OEPM, ni la jurisprudencia de nuestros tribunales han establecido otros factores generalizables a tener en cuenta al respecto

En caso afirmativo, describan estas cuestiones, pruebas o factores.

Test

28. ¿Cuál es el test específico para la actividad inventiva /no-obviedad en su jurisdicción? Existe jurisprudencia u otra doctrina interpretando el significado de dicho test, y si fuera así, proporcione un breve resumen de dicha interpretación.

El artículo 8.1 de la Ley de Patentes dispone que “*Se considera que una invención implica actividad inventiva si no resulta del estado de la técnica de manera evidente para un experto en la materia*”. La norma no establece un test específico para el criterio de la actividad inventiva/no-obviedad. Sin embargo, las Directrices de examen de la OEPM, en las páginas 151-159 proporcionan una guía sobre los tests de actividad inventiva aplicados por la OEPM:

- Hay una definición de “evidente”: significa que no vas más allá del progreso normal de la tecnología sino que se deduce simple o lógicamente del estado de la técnica, es decir, que no supone el ejercicio de alguna habilidad o capacidad más allá de la que se espera de un experto en la materia.
- La invención reivindicada se debe considerar como un todo, con todas las características técnicas en combinación.
- El estado de la técnica se debe considerar como un todo, y es posible combinar dos o más elementos del estado de la técnica para evaluar si una invención es evidente.
- Tiene que haber una motivación en el estado de la técnica, la invención es evidente si un elemento del estado de la técnica induce al experto en la materia a modificar, combinar o sustituir los elementos de uno o más documentos del estado de la técnica para llegar a la invención reivindicada. El test “habría/hubiera” (“could/would”) se menciona en la página 165.

- Se debe evitar el análisis *ex post facto*.

Además, las Directrices de examen de la OEPM hacen referencia explícita al método “Problema-solución” como “*uno de los posibles test para evaluar la actividad inventiva*” (página 159), y basado en 5 preguntas:

1. Cuál es el estado de la técnica más cercano?
2. Cuál es la diferencia, en términos de características técnicas, entre la invención reivindicada y el estado de la técnica más cercano?
3. Qué efectos técnicos se derivan de esa diferencia?
4. Cual es, en consecuencia, el problema técnico objetivo que subyace a la invención?
5. El experto en la materia sobre la base de la totalidad de los conocimientos recogidos en el estado de la técnica y sin emplear capacidad inventiva alguna
 - a. Habría reconocido el problema?, y
 - b. Lo hubiera resuelto de la manera indicada?

Este test, se deriva esencialmente del desarrollado en la EPO y que se describe en detalle en las Directrices de examen de la EPO.

29. ¿Este test es diferente durante la fase de examen y en el marco de un litigio?

Pueden darse diferencias en la aplicación práctica de los criterios legales como consecuencia de los factores indicados al contestar a la pregunta 4.

Autoridades encargadas de la concesión versus tribunales

30 *Si existen ámbitos no descritos anteriormente en los cuales la aproximación a la actividad inventiva / no obviedad practicada durante el examen se aleja de la práctica de los tribunales, por favor describe dichos ámbitos.*

No se han detectado áreas adicionales que merezcan reseñarse aquí, sin perjuicio de que la casuística pueda ofrecer algún pronunciamiento aislado (y que, por este mismo motivo, difícilmente podrá ser elevado a categoría general).

31 *¿Es problemática la divergencia en la aproximación a la actividad inventiva / no obviedad entre los tribunales y las autoridades encargadas de la concesión?*

En términos generales, la respuesta es negativa. Para analizar de forma sistemática la actividad inventiva de las patentes, los tribunales españoles suelen aplicar las pautas desarrolladas al respecto por la EPO, que a su vez han sido incorporadas sustancialmente por la OEPM. Por consiguiente, las divergencias no se producen con excesiva frecuencia.

Autoridades regionales y nacionales para la concesión de patentes

32. Si existen en su jurisdicción dos Oficinas de Patentes, ¿divergen en su enfoque de la actividad inventiva/no obviedad?

No. En España existen dos Oficinas de Patentes diferentes: la OEPM, que concede patentes españolas con y sin examen previo, y la EPO, que concede patentes europeas que designan España, con examen.

El enfoque que siguen la OEPM y la EPO en principio es el mismo, puesto que ambas utilizan el método problema solución, así como consideraciones muy similares en relación con la obviedad de la invención, tal como se ha expuesto en la respuesta a la pregunta 28.

33. Si la respuesta es afirmativa, ¿resulta problemático?

No aplica. Si existiera una eventual diferencia en la determinación de la actividad inventiva en un supuesto concreto y, en particular, si la patente objeto del procedimiento fuese la fracción española de una patente europea, consideramos que los tribunales españoles tenderían a seguir el enfoque o los criterios seguidos por la EPO, puesto que en numerosas resoluciones judiciales invocan expresamente la jurisprudencia y las Directrices de examen de la EPO, con el fin de aplicar un enfoque armonizado a nivel europeo.

Propuesta de armonización

Se invita a los Grupos a someter propuestas de adopción de normas armonizadas en relación con el criterio de patentabilidad de la actividad inventiva / no-obviedad. En concreto, se invita a los Grupos a contestar a las siguientes preguntas sin perjuicio de (lo que preceptúan) sus normas nacionales.

34. *¿Es la armonización de la actividad inventiva / no obviedad deseable?*

La armonización de la actividad inventiva / no obviedad es deseable para que las patentes que se conceden tengan un ámbito de protección similar en diferentes jurisdicciones.

35. *¿Es posible encontrar un estándar para la actividad inventiva / no obviedad que sería aceptado de manera universal?*

Existe la posibilidad de encontrar un estándar para la actividad inventiva / no obviedad. En la gran mayoría de las leyes de patentes, se aprecia la actividad inventiva a partir de un estado de la técnica existente a la fecha de depósito de la solicitud o en su caso en la fecha de prioridad. La actividad inventiva se aprecia desde la perspectiva del experto en la materia. Por lo tanto sería deseable además armonizar las definiciones del estado de la técnica y del experto en la materia.

36. *¿Por favor proponga una definición para actividad inventiva / no obviedad que consideráis aceptable de manera universal?*

Una invención implica actividad inventiva si, para un experto en la materia, no resulta de manera evidente del estado de la técnica.

Más que la definición de la actividad inventiva, habría que llegar a una definición del estado de la técnica, por una parte y del experto en la materia, por otra parte, ambas aceptables de manera universal.

37. *Por favor proponga una aproximación de la aplicación de dicha definición que podría ser utilizada por los examinadores y por los tribunales cuando determinen la actividad inventiva / no obviedad.*

La aproximación utilizada tanto por la OEPM como por la Oficina EPO mantiene la objetividad a la hora de apreciar la actividad inventiva / no obviedad. Para conseguir conservar dicha objetividad, previamente a la evaluación propia de la actividad inventiva / no obviedad, se tiene que definir / determinar un problema técnico, o alternatively un objetivo técnico que el objeto de la invención permite resolver o conseguir. La solución al problema o los medios que permitirán alcanzar el objetivo deberán aportar ventajas en

comparación con la técnica existente. Dicha solución o dichos medios no deberán resultar evidentes para un experto en la materia conociendo el estado de la técnica en la fecha de depósito o en su caso en la fecha de prioridad de la solicitud de patente. El experto en la materia debería abordar la evaluación de la actividad inventiva partiendo estrictamente de las enseñanzas disponibles en el estado de la técnica, evitando la utilización de conocimientos adquiridos a la lectura de la materia bajo examen.

SUMMARY

Under Spanish Patent Law, inventive step/non obviousness is evaluated from the perspective of the person skilled in the art taking into account state of the art on the filing date of the patent application, or on the priority date. In general, regulation of inventive step in the Spanish Patent Law follows the rules of the European Patent Convention.

For the purposes of examination of this requirement by the Spanish Patent and Trademark Office (SPTO) guidelines have been developed, some of its chapters dealing specifically with the criteria that can be taken into consideration to evaluate the presence or not of inventive step, and are substantially equivalent to the criteria contained in the Guidelines for examination in the European Patent Office.

The guidelines of SPTO, despite having no legal binding character, are an extremely useful tool, and the mentioned criteria, applied by SPTO examiners to prosecute patent applications, are often taken into consideration by courts when judging the validity of granted patents under dispute. So the standard of inventive step/ non obviousness during examination versus during litigation does not differ significantly.

Guidelines do consider the combination of different elements of the state of the art to evaluate inventive step/non obviousness, nevertheless, in some cases the contents of a single document can be determinant for the lack of inventive step. The technical problem to be solved, which may not be the one thought by the applicant, plays an essential role in determining inventive step/non obviousness when the problem-solution approach is used, being advantageous effects, teaching away, and side effects factors to be considered as secondary considerations of the concurrence of inventive step / non obviousness.

RÉSUMÉ

Selon la législation Espagnole, le critère d'activité inventive / non évidence des brevets est évalué du point de vue de l'homme du métier, prenant en compte l'état de la technique disponible à la date de dépôt de la demande de brevet ou la date de priorité. De manière générale, l'appréciation de l'activité inventive selon la loi espagnole sur les brevets d'invention suit les règles de la Convention sur le brevet européen.

Dans le cadre de l'examen de ce critère par l'Office Espagnol des Brevets et des Marques (OEEM), des directrices d'examen ont été élaborées, et plusieurs chapitres sont dédiés spécifiquement aux critères à considérer pour évaluer l'existence ou non d'une activité inventive pour les demandes de brevet. En substance, elles coïncident avec les critères présents dans les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des Brevets.

Ces directrices, bien que n'ayant pas un caractère normatif, constituent un outil d'une grande utilité, et les critères mentionnés, appliqués par les examinateurs de l'OEEM pour juger les demandes de brevets, sont pris en considération par les tribunaux au moment de juger la validité des Brevets délivrés mis en cause. Ainsi le standard d'activité inventive / non évidence appliqué pendant la phase d'examen ne diffère pas significativement de celui appliqué dans le cadre d'un litige.

Les directrices mentionnées précédemment prennent en compte la combinaison d'éléments distincts présents dans l'état de la technique pour évaluer l'activité inventive / non évidence, et notamment établissent, dans certains cas, que le contenu d'un seul document peut être déterminant au moment de démontrer le manque d'activité inventive ; le problème technique à résoudre, qui peut être différent de celui mentionné par le demandeur, joue un rôle essentiel dans la détermination de l'activité inventive / non évidence, à la condition expresse d'utiliser l'approche problème-solution, auquel cas les avantages, les enseignements qui éloignent l'homme du métier de la solution proposée, ainsi que les effets secondaires sont autant de critères à prendre en compte en tant qu'indices en faveur de la présence d'activité inventive / non évidence.

RESUMEN

Según la legislación española, el requisito de la actividad inventiva/no obviedad de las Patentes se aprecia desde la perspectiva del experto en la materia y toma en consideración el estado de la técnica en la fecha de solicitud o prioridad de la Patente. En términos generales, la regulación de la actividad inventiva en la Ley española de Patentes sigue las pautas del Convenio sobre concesión de Patentes Europeas.

A los efectos del examen de este requisito por parte de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), se han elaborado unas Directrices de examen, algunos de cuyos capítulos se dedican específicamente a los criterios que pueden tomarse en consideración para valorar la existencia o no de actividad inventiva de las solicitudes de Patentes, y coinciden sustancialmente con los criterios expresados en las Directrices de la Oficina Europea de Patentes (EPO).

Estas Directrices, pese a no tener carácter normativo, constituyen una herramienta de enorme utilidad, y sus criterios, aplicados por los Examinadores de la OEPM para enjuiciar las solicitudes de Patente, son frecuentemente tomados en consideración por los Tribunales en el momento de enjuiciar la validez de las Patentes concedidas que se cuestionan, por lo que el estándar de la actividad inventiva / no obviedad durante el examen y en el marco de un litigio no difiere significativamente.

Las mencionadas Directrices parten de la combinación de distintos elementos del estado de la técnica para valorar la actividad inventiva / no obviedad, si bien establecen que, en ciertos casos, el contenido de un solo documento puede ser determinante de dicha falta de actividad inventiva; el problema técnico a resolver, que puede no ser el problema técnico planteado por el solicitante, desempeña un papel esencial en la determinación de la actividad inventiva / no obviedad, siempre que se utiliza el método problema-solución, siendo los efectos ventajosos, las enseñanzas que alejan al experto en la materia de la solución propuesta y los efectos secundarios criterios a tener en cuenta a modo de indicios de la concurrencia de actividad inventiva / no obviedad.